SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 settembre 2010 *

Nel procedimento C-265/09 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 10 luglio 2009,

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall'avv. M. Wolter, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la presente impugnazione, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 aprile 2009, causa T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α) (Racc. pag. II-861; in prosieguo: la «sentenza

impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 novembre 2006 (procedimento R 808/2006-4), che ha respinto il ricorso avverso la decisione dell'esaminatore il quale aveva negato la registrazione del segno figurativo «α» come marchio comunitario (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alla presente causa resta applicabile il regolamento n. 40/94.

3 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94:

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

4 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, di tale regolamento, sono esclusi dalla registrazione:

«(…)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(…)».

5 Conformemente all'art. 74, n. 1, di tale regolamento, «[n]el corso della procedura l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti».

Fatti

6 Il 14 settembre 2005 la BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «BORCO») ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione del segno



come marchio comunitario.

7 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche, tranne le birre, vini, spumanti e bevande a base di vino».

8 Con decisione 31 maggio 2006, l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione per mancanza di carattere distintivo del segno in esame ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'esaminatore riteneva che il marchio di cui era stata chiesta la registrazione costituisse la fedele riproduzione della lettera greca minuscola «α», senza alterazioni grafiche, e che i consumatori di lingua greca non avrebbero riscontrato in tale segno l'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti oggetto dalla domanda di registrazione del marchio.

9 Contro tale decisione la BORCO presentava, in data 15 giugno 2006, ricorso dinanzi all'UAMI.

10 Il ricorso veniva respinto con la decisione controversa sulla base del rilievo che il segno in esame era privo del carattere distintivo richiesto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11 Il 5 febbraio 2007, la BORCO proponeva un ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell'annullamento della decisione controversa, adducendo tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dell'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento e dell'art. 12 del medesimo regolamento. Nell'ambito del primo motivo, la BORCO ha sostenuto in particolare che il segno in esame presenta il carattere distintivo richiesto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,

in quanto permetterebbe di identificare i prodotti della classe 33 in esame, ai sensi del citato Accordo di Nizza, come provenienti dalla sua impresa e, conseguentemente, di distinguerli dai prodotti di altre imprese. Posto che, in forza dell'art. 4 di tale regolamento, le lettere possono costituire un marchio, non si può negare loro per principio un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), di tale regolamento, salvo svuotare di contenuto l'art. 4 dello stesso regolamento.

12 Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dapprima osservato che la quarta commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe dovuto verificare se risultasse escluso che il segno proposto potesse essere idoneo a distinguere, agli occhi dei consumatori medi di lingua greca, i prodotti della BORCO da quelli di diversa provenienza, fermo restando che un minimo di carattere distintivo è sufficiente per escludere l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

13 Quanto all'analisi condotta, nella fattispecie, dalla suddetta commissione di ricorso, il Tribunale ha rilevato, ai punti 40-52 della sentenza impugnata, che questa aveva rifiutato, in violazione, segnatamente, dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, di riconoscere alle singole lettere qualsivoglia carattere distintivo senza procedere all'esame concreto succitato.

14 Il Tribunale ha proseguito il suo esame della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI nei seguenti termini:

«53 In quarto luogo, la [quarta] commissione di ricorso [dell'UAMI] ha osservato, al punto 25 della decisione [controversa], che il pubblico di riferimento intenderà "forse" la lettera "α" come un rimando alla qualità (qualità "A"), come

un'indicazione di grandezza oppure come l'indicazione di una tipologia o di una specie di bevande alcoliche quali quelle designate nella domanda di marchio.

54 L'UAMI non può sostenere che, allorché si è pronunciata in tal senso, la [quarta] commissione di ricorso [dell'UAMI] abbia proceduto ad un esame concreto del carattere distintivo del segno in questione. Infatti, oltre al fatto di avere un carattere dubitativo che la priva di ogni valore, tale motivazione non si riferisce ad alcun fatto concreto idoneo a giustificare la conclusione che il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un rimando alla qualità, come un'indicazione di grandezza oppure come l'indicazione di una tipologia o di una specie, relativamente ai prodotti oggetto della domanda di marchio (v., in tal senso, sentenza [del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-302/06, Hartmann/UAMI (E)], (...) punto 44). Ne consegue che la [quarta] commissione di ricorso [dell'UAMI] non ha dimostrato l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto».

15 Al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso:

«Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso, deducendo l'assenza di carattere distintivo del segno depositato dalla sola mancanza di alterazioni o di ornamenti grafici rispetto al carattere di scrittura Times New Roman, senza procedere ad un esame concreto della sua attitudine a distinguere, nel pubblico di riferimento, i prodotti in oggetto da quelli provenienti dai concorrenti della [BORCO], ha effettuato un'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94».

16 Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il primo motivo ed ha annullato la decisione controversa, senza esaminare gli altri due motivi dedotti dalla BORCO. Ricordando che, in applicazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a riesaminare la domanda di registrazione presentata dalla BORCO alla luce della motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse luogo a statuire sul secondo capo della domanda della BORCO diretta a far dichiarare che

l'art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94 non osta alla registrazione del marchio in esame per i prodotti indicati nella domanda di registrazione.

Conclusioni delle parti

17 Con l'impugnazione, a sostegno della quale invoca un unico motivo diviso in tre parti relative, rispettivamente, alla necessità di un esame concreto del carattere distintivo, al carattere asseritamente dubitativo dell'esame a priori e all'onere della prova, l'UAMI chiede alla Corte:

— di annullare la sentenza impugnata;

— in via principale, di respingere il ricorso proposto dalla BORCO in primo grado;

— in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

— di condannare la BORCO alle spese sostenute sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

18 La BORCO chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare l'UAMI alle spese.

Sull'impugnazione

Sulla prima parte del motivo unico

Argomenti delle parti

19 L'UAMI sostiene che, contrariamente alla valutazione del Tribunale, l'esame del carattere distintivo di un segno sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non sempre implicherà la constatazione dell'idoneità di tale segno a distinguere i diversi prodotti nell'ambito di un esame concreto degli stessi.

20 Il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. b), di tale regolamento allorché ha respinto la posizione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI per la sola ragione che questa stabilisce, per una determinata categoria di segni, il principio secondo il quale i segni della suddetta categoria non possono normalmente servire per indicare l'origine. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la dichiarazione della suddetta commissione di ricorso si traducesse nei fatti.

21 A sostegno della sua tesi, l'UAMI si basa sulla giurisprudenza della Corte relativa ai segni tridimensionali (sentenza 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument Inc/UAMI, Racc. pag. I-9165), ai marchi di colore (sentenze 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, e 24 giugno 2004, causa C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Racc. pag. I-6129), nonché sulla giurisprudenza del Tribunale in materia di slogan pubblicitari e di nomi di dominio. La giurisprudenza citata autorizzerebbe, per differenti categorie di segni, un esame del carattere distintivo concreto ai sensi

dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 basato su dichiarazioni di carattere generale relative alla percezione del consumatore ed al condizionamento della stessa, e rinuncerebbe spesso ad un esame concreto dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione di cui trattasi.

22 L'UAMI sottolinea che, se si può affermare, nell'ambito della valutazione dei segni tridimensionali, che il consumatore, in assenza di elementi grafici o testuali, non ha l'abitudine di dedurre l'origine dei prodotti dalla loro forma (sentenza Mag Instrument/UAMI, cit., punto 30), dovrebbe essere ugualmente possibile affermare che il consumatore non ha l'abitudine di dedurre l'origine dei prodotti basandosi su lettere uniche sprovviste di elementi grafici.

23 Nell'ambito dell'esame della categoria dei segni di colori, la Corte riterrebbe che, salvo circostanze eccezionali, i colori non hanno un carattere distintivo ab initio, ma possono eventualmente acquisirlo in seguito ad un uso correlato ai prodotti o ai servizi richiesti (sentenza Heidelberger Bauchemie, cit., punto 39). L'UAMI ritiene che un'affermazione identica dovrebbe essere permessa riguardo alle lettere uniche, in particolare tenuto conto del fatto che queste sarebbero normalmente percepite come indicazione di un tipo o di numeri di codice, di dimensione o di altre informazioni analoghe.

24 La BORCO contesta l'interpretazione proposta dall'UAMI. Essa rileva che la nozione di carattere distintivo deve ricevere la stessa interpretazione per tutte le categorie di marchi. L'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non distinguerebbe tra le varie categorie di marchi per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo di queste. Il carattere distintivo di un marchio dovrebbe sempre essere valutato rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del marchio è stata chiesta. Una maggiore difficoltà riscontrata, se del caso, nella valutazione concreta del carattere

distintivo di alcuni marchi non potrebbe giustificare, di per sè, la supposizione che tali marchi siano, a priori, sprovvisti di carattere distintivo.

25 Contrariamente a quanto affermato dall'UAMI, i principi elaborati dalla giurisprudenza sul carattere distintivo dei marchi di colore e tridimensionali non potrebbero essere applicati al presente caso. Essendo il marchio del quale è stata chiesta la registrazione un marchio figurativo raffigurante una sola lettera dell'alfabeto greco, cioè «α», nel carattere di scrittura standard e senza altri elementi grafici, occorrerebbe applicare di conseguenza i principi sviluppati in materia di marchi denominativi.

26 La regola empirica, enunciata dalla Corte, secondo la quale il consumatore medio non ha l'abitudine di presumere l'origine dei prodotti basandosi sulla loro forma o su quella del loro imballaggio, in mancanza di qualsiasi elemento grafico o testuale (sentenza 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 27), non potrebbe essere applicata al presente caso. Una singola lettera sarebbe per l'appunto un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti contraddistinti dal marchio in causa. Non esisterebbero, inoltre, indizi del fatto che il consumatore percepirebbe un marchio consistente in una singola lettera diversamente da un marchio composto da due o più lettere.

27 Per giunta, l'opinione in base alla quale sarebbe possibile esimersi da un esame in relazione ai prodotti ed ai servizi concretamente rivendicati sarebbe chiaramente contraria alla giurisprudenza costante della Corte.

Giudizio della Corte

28 Occorre ricordare anzitutto che, secondo l'art. 4 del regolamento n. 40/94, le lettere figurano fra le categorie dei segni che possono costituire marchi comunitari a condizione che esse siano adatte a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

29 Tuttavia, l'idoneità generale di un segno a costituire un marchio non implica che tale segno possieda necessariamente un carattere distintivo, nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, rispetto a un determinato prodotto o servizio (sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 32).

30 Infatti, ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

31 Risulta da costante giurisprudenza che il carattere distintivo di un marchio ai sensi della citata disposizione significa che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze Henkel/UAMI, cit., punto 34; 8 maggio 2008, causa C-304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I-3297, punto 66, e 21 gennaio 2010, causa C-398/08 P, Audi/UAMI, Racc. pag. I-535, punto 33).

32 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, questo carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in funzione dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (citate sentenze Storck/UAMI, punto 25; Henkel/UAMI, punto 35, e Eurohypo/UAMI,

punto 67). Inoltre, la Corte ha affermato, come del resto ha ammesso l'UAMI nella sua impugnazione, che tale metodo di valutazione è applicabile anche all'analisi del carattere distintivo dei segni composti unicamente da un colore in sè, dei marchi tridimensionali e degli slogan (v., in tal senso, rispettivamente, sentenze 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I-10107, punto 78; Storck/UAMI, cit., punto 26, nonché Audi/UAMI, cit., punti 35 e 36).

33 Tuttavia, sebbene i criteri di valutazione del carattere distintivo siano i medesimi per le varie categorie di marchi, in sede di applicazione di tali criteri può emergere che la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa per ognuna di tali categorie e che, pertanto, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo dei marchi di alcune categorie rispetto a quelli appartenenti ad altre categorie (v. sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5173, punto 36; 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk, Racc. pag. I-10031, punto 34; Henkel/UAMI, cit., punti 36 e 38, nonché Audi/UAMI, cit., punto 37).

34 In proposito, la Corte ha già sottolineato che le difficoltà che potrebbero implicare, data la loro peculiare natura, alcune categorie di marchi allorché occorre accertarne il carattere distintivo, e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la fissazione di criteri specifici che suppliscano o deroghino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza (v. citate sentenze UAMI/Erpo Möbelwerk, punto 36, e Audi/UAMI, punto 38).

35 Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte in merito all'art. 3 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), i cui termini sono identici a quelli dell'art. 7 del regolamento n. 40/94, che il carattere distintivo di un marchio deve essere sempre valutato in concreto con riferimento ai prodotti o ai

servizi indicati (v., in tal senso, sentenze Libertel, cit., punto 76, nonché 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punti 31 e 33).

36 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, la necessità di una valutazione concreta dell'idoneità del segno in oggetto a distinguere i prodotti o i servizi contrassegnati da quelli di altre imprese permette di conciliare l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 con il riconoscimento, da parte dell'art. 4 del citato regolamento, dell'idoneità generale di un segno a costituire un marchio.

37 A tale riguardo, è necessario sottolineare che, anche se dalla giurisprudenza citata risulta che la Corte ha riconosciuto l'esistenza di alcune categorie di segni che potrebbero più difficilmente avere un carattere distintivo ab initio, essa non ha tuttavia dispensato gli uffici dei marchi dal procedere ad un esame in concreto del loro carattere distintivo.

38 Per quanto riguarda in particolare il fatto che il segno in causa è costituito da una singola lettera senza alterazione grafica, occorre ricordare che la registrazione di un segno come marchio non è subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività o d'immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio (sentenza 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 41).

39 Ne consegue che, tanto più che l'accertamento del carattere distintivo può risultare più difficile per un marchio che consiste in una singola lettera che per altri marchi denominativi, l'UAMI è tenuto ad effettuare una valutazione dell'idoneità del segno in esame a distinguere i differenti prodotti o servizi nell'ambito di un esame concreto che riguardi questi prodotti o questi servizi.

40 Pertanto, il Tribunale, nel verificare se la quarta commissione di ricorso dell'UAMI abbia proceduto ad un esame concreto dell'idoneità del segno in questione a distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli di altre imprese, ha correttamente applicato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

41 Ne consegue che deve essere respinta, in quanto infondata, la prima parte del motivo unico.

Sulla seconda parte del motivo unico

Argomenti delle parti

42 Secondo l'UAMI, il Tribunale ha trascurato il fatto che l'esame del carattere distintivo di un segno è un esame a priori e che, quindi, la decisione presa dopo questo esame presenta sempre un carattere dubitativo. L'UAMI rileva che il consumatore medio è un concetto giuridico e che l'esame del carattere distintivo di un segno deve essere effettuato indipendentemente da qualsiasi utilizzo effettivo di tale segno nel mercato.

43 La BORCO replica che semplici ipotesi non sono sufficienti per constatare l'assenza di qualunque carattere distintivo di un segno. Se così fosse, l'UAMI potrebbe, senza ragioni concrete, respingere ogni domanda di registrazione di marchio per mancanza di carattere distintivo, fondandosi soltanto sull'ipotesi che il marchio in causa potrebbe eventualmente, per ragioni che anche l'UAMI ignorerebbe, essere sprovvisto del carattere distintivo richiesto. Questa impostazione sarebbe incompatibile con la giurisprudenza della Corte, secondo la quale l'UAMI deve, nell'ambito del suo esame

degli impedimenti assoluti alla registrazione, procedere ad un esame approfondito e completo di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Giudizio della Corte

44 Occorre sottolineare che l'esigenza di procedere ad un esame a priori del carattere distintivo di un segno non osta alla possibilità che tale esame sia effettuato in concreto.

45 Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, l'analisi delle domande di registrazione non deve essere sommaria, ma deve anzi essere rigorosa e completa per evitare l'indebita registrazione dei marchi ed assicurare, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, che i marchi il cui uso potrebbe essere contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati (v., in tal senso, citate sentenze Libertel, punto 59, e UAMI/Erpo Möbelwerk, punto 45).

46 L'obiettivo stesso del controllo a priori sarebbe dunque vanificato se, nonostante la necessità, ricordata al punto 39 della presente sentenza, di procedere ad un esame concreto del carattere distintivo del marchio la cui registrazione è stata chiesta, l'UAMI potesse avvalersi, senza motivazione adeguata, di ipotesi o di semplici dubbi.

47 Ne consegue che giustamente il Tribunale ha ritenuto, al punto 54 della sentenza impugnata, che la quarta commissione di ricorso dell'UAMI, basandosi su un motivo dubitativo, non si sia conformata alle esigenze in materia di esame del carattere

distintivo di un segno la cui registrazione è chiesta come marchio nell'ambito del regolamento n. 40/94.

48 Di conseguenza, la seconda parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte del motivo unico

Argomenti delle parti

49 L'UAMI sostiene che il Tribunale ha violato la ripartizione dell'onere della prova nell'ambito dell'esame effettuato in virtù dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, avendo considerato che l'UAMI sia sempre tenuto a dimostrare l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto facendo riferimento a fatti concreti.

50 Poiché la registrazione è un procedimento amministrativo e non un procedimento in contraddittorio nel quale l'UAMI dovrebbe produrre al richiedente prove a sostegno degli impedimenti alla registrazione, spetterebbe al richiedente che si avvale in sede di ricorso del carattere distintivo del marchio di cui chiede la registrazione fornire indicazioni concrete e comprovate atte a dimostrare che tale marchio è dotato di un carattere distintivo.

51 Secondo l'UAMI, esso può, quando conclude per l'assenza di carattere distintivo intrinseco di un marchio di cui è chiesta la registrazione, fondare la sua valutazione su fatti che risultano dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella distribuzione di prodotti di largo consumo, fatti che sono conoscibili da chiunque e sono noti, in particolare, ai consumatori di tali prodotti. In tale caso, l'UAMI non sarebbe obbligato a presentare esempi di tale esperienza pratica.

52 Il Tribunale violerebbe questo principio quando, al punto 54 della sentenza impugnata, rimprovera alla quarta commissione di ricorso dell'UAMI di non essersi riferita ad alcun fatto concreto. Tale commissione di ricorso avrebbe potuto, contrariamente a ciò che ha sostenuto il Tribunale, fondare la sua valutazione su fatti che risultano dall'esperienza generalmente acquisita secondo la quale le singole lettere si utilizzano del tutto normalmente, in particolare, per designare tipi, numeri di codici o dimensioni, e sono percepite come tali.

53 Secondo la BORCO, tali deduzioni sono giuridicamente errate.

54 Ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, spetterebbe all'UAMI, in occasione dell'esame degli impedimenti assoluti nel corso del procedimento di registrazione, esaminare d'ufficio i fatti pertinenti. Soltanto quando l'UAMI abbia esposto gli elementi concreti che indicano una mancanza di carattere distintivo il depositante potrebbe confutare questi elementi e l'onere della prova graverebbe su di lui nell'ambito del procedimento giurisdizionale. L'UAMI violerebbe così nella sua impugnazione principi essenziali in materia di onere della prova.

Giudizio della Corte

55 Occorre anzitutto constatare che il Tribunale, contestando alla quarta commissione di ricorso dell'UAMI di non aver dimostrato la mancanza di carattere distintivo del marchio del quale è chiesta la registrazione, si è limitato ad applicare la giurisprudenza, citata al punto 35 della presente sentenza, secondo la quale occorre sempre procedere ad un esame concreto del carattere distintivo del segno in esame.

56 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, considerazioni relative all'onere della prova nell'ambito del procedimento di registrazione di un marchio non possono esonerare l'UAMI dagli obblighi che gli sono imposti dal regolamento n. 40/94.

57 Infatti, secondo l'art. 74, n. 1, di detto regolamento, in occasione dell'esame di impedimenti assoluti alla registrazione, l'UAMI è obbligato ad esaminare d'ufficio i fatti pertinenti che potrebbero indurlo ad applicare un tale motivo.

58 Contrariamente a ciò che sostiene l'UAMI, questa esigenza non potrebbe essere né relativizzata né invertita, a scapito del richiedente, sulla base del punto 50 della sentenza 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey/UAMI (Racc. pag. I-9375).

59 Come emerge da tale punto, è soltanto allorché, nonostante l'analisi dell'UAMI, una ricorrente si avvale del carattere distintivo di un marchio di cui è chiesta la registrazione che essa dovrà fornire indicazioni concrete e comprovate che consentano di accertare che il marchio in esame è effettivamente dotato di carattere distintivo (sentenza Develey/UAMI, cit., punto 50).

60 Di conseguenza, dal momento che l'analisi, da parte della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, non rispetta le esigenze ricordate al punto 35 della presente sentenza, non potrà essere attribuito tale onere alla BORCO.

61 Ne consegue che la terza parte del motivo unico sollevato dall'UAMI non è fondata.

62 Poiché nessuna delle tre parti del motivo unico dedotto dall'UAMI è fondata, si deve respingere l'impugnazione.

Sulle spese

63 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poichè la BORCO ha chiesto la condanna dell'UAMI alle spese, quest'ultimo, rimasto soccombente in sede d'impugnazione, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.

Firme